

MARKANIN KULLANILMAMASI SEBEBİYLE HÜKÜMSÜZLÜĞÜ

THE BRAND IS NOT USED BECAUSE OF THE VOID

Emine ÖZDAMAR DOĞAN*

Özet: Türkiye’de markalarla ilgili temel düzenleme 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’dir.¹

KHK m. 14 fıkra 1’e göre, “Markanın, tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde, haklı bir neden olmadan kullanılmaması veya bu kullanıma beş yıllık bir süre için kesintisiz ara verilmesi halinde, marka iptal edilir.”

Markanın kullanılması olgusunu, marka sahibi tarafından, yurt içinde, markanın tescil edildiği mal veya hizmetlerde, tescil amacına yönelik, süreklilik arz eden, ciddi, aktif ve markaya özgü kullanma fiilleri belirler.²

KHK m. 14 fıkra 1’e göre markanın tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde haklı bir neden olmadan kullanılmaması halinde marka iptal edilir.

Bu anlamda haklı neden yetkili makamlarca alınan önlemler sonucu üretim yapılamaması, ilgili malın satışa sunulması için gerekli iznin verilmemesi gibi marka sahibinin etki alanı dışında kalan olaylardır.³

KHK m.14 fıkra 2’ye göre, “Aşağıda belirtilen durumlar markayı kullanma kabul edilir:

a. Tescilli markanın ayırt edici karakterini değiştirmeden markanın farklı unsurlarla kullanılması,

* Cumhuriyet Üniversitesi İİBF. İşletme Bölümü Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi

¹ Fatih Bilgili, “Yargıtay Kararları Uygulamasında 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında KHK’ya Göre Tescilli Markanın Kullanılması Zorunluluğu”, TBB Dergisi, Sayı 74, 2008, s.29

² Burcu Kahveci; “Tescilli Markanın Kullanılma Yükümlülüğü”, Başkent Üniversitesi SBE, Ankara 2008 (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), s.59

³ Dirikkan, s.259, Sami Karahan, “Marka Hukukunda Hükümsüzlük Davaları”, Mi-moza Yayınları, Konya, s.130

- b. Markanın yalnız ihracat amacıyla mal ya da ambalajlarında kullanılması,
- c. Markanın, marka sahibinin izni ile kullanılması,
- d. Markayı taşıyan malın ithalatı.”

KHK m.42 fıkra 1 c bendine göre, m. 14'teki kullanım zorunluluğuna uyulmaması halinde mahkemece markanın hükümsüzlüğüne karar verilecektir.

Anahtar Kelimeler: markanın kullanılmaması, markanın hükümsüzlüğü, markanın kullanılması zorunluluğu, markasal kullanma.

Abstract: Basic edition about trademarks is Law No. 556 on Decree Law on Protection of Trademarks in Turkey.

The 1st subsection of the 14th article of Decree Law, “a trademark that has not been put to use without a justifiable reason within a period of five years following registration, or if the use has been suspended during an uninterrupted period of five years, the trademark shall be cancelled.”

Intended to purpose of registration, ongoing, serious, active and using trademark-specific verbs determine the using of trademark, by the trademark owner in domestic in goods and services which have been registered the trademark.

The 1st subsection of the 14th article of Decree Law,, a trademark that has not been put to use without a justifiable reason within a period of five years following registration, the trademark shall be cancelled.

In this sense, just cause as a result of the measures taken by governing bodies cannot be required to be available for the production of the goods, not the permission, the owner of such brands as domain are events that fall outside the

The 2nd subsection of the 14th article of Decree Law, the following shall be understood to constitute use:

- a. use of the registered mark in a form differing in elements which do not alter the distinctive character of the trademark,
- b. use of the trademark on goods or their packaging solely for export purposes,
- c. use of the trademark with the consent of the proprietor,
- d. importing of the goods carrying the trademark.

According to the subsection 1st paragraph of the 42th (1) article of Decree Law, in case of not obeying obligation of use disobeyed in 14th article, trademark shall become null and void.

Keywords: trademark that has not been put to use, invalidity of trademark, obligation of use trademark

A. Genel Olarak

Türkiye’de markalarla ilgili temel düzenleme 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’dir.⁴ 556 sayılı KHK m. 5’e göre marka, bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini bir başka teşebbüsün ürettiği mal veya hizmetlerden ayırt etmek üzere, kişi adları dahil sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajları gibi, çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işarettir.

556 sayılı KHK m. 6’ya göre, bu KHK ile sağlanan markanın korunması tescil yoluyla elde edilmektedir. KHK tescilli marka hakkının kazanılması bakımından yalnızca tescili yeterli görmekte, kullanma şartı aranmamaktadır.⁵ Tescilden sonra ise kullanma zorunluluğu aranmaktadır.

Markanın kullanılması zorunluluğu ile markanın korunması farklı hususlardır. Zira kullanma zorunluluğuna uyulup uyulmadığının anlaşılmasında belirli bir bekleme süresi öngörüldüğünden bu süre içerisinde, marka, sahibi lehine her halde koruma sağlar. Yani bekleme süresi içerisinde kullanılmayan marka da kullanılan marka gibi korunur. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi konu ile ilgili bir kararında şöyle karar vermiştir, “Tescilli bir marka, m. 14’e aykırı olarak beş yılı aşkın bir süredir kullanılsa da bu markanın diğer bir tescilli marka ile iltibas yarattığı gerekçesi ile haksız rekabet teşkil ettiği iddiası din-

⁴ Fatih Bilgili, “Yargıtay Kararları Uygulamasında 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında KHK’ya Göre Tescilli Markanın Kullanılması Zorunluluğu”, *TBB Dergisi*, Sayı 74, 2008, s.29

⁵ Ünal Tekinalp, *Fikri Mülkiyet Hukuku*, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2012, s.423; Necati Meran, *Marka Hakları ve Korunması*, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2008, s.262; Bilgili, s.29, Karşıt görüşte olanlar vardır. Bu yazarlara göre, tescilli bir markanın tescilden doğan korumadan yararlanabilmesi, tescil edildiği şekilde ve tescil edildiği mal ve/veya hizmetler için kullanılmasına bağlıdır: Hayrettin Çağlar, “Tescilli Markanın Farklı Şekilde Kullanılması”, *Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi*, Sayı 2, 2007, s.11; Hanife Dirikkan, “Tescilli Markayı Kullanma Külfeti”, Prof. Dr. Oğuz İmregün’e Armağan, Vedat Kitapçılık, İstanbul 1998, s.219; Aynı yönde Yargıtay Kararı; Marka sahibine, markasını tescil ettirmesi nedeni ile tanınan koruma ve mutlak inhisari hak, markanın işlevini yerine getirecek şekilde kullanılması koşuluna bağlanmıştır. Böylece tescilin sağladığı mutlak nitelikli marka hakkı korunmasından gerçekten kullanılan markaların yararlanması amaçlanmıştır: Y. HGK. 09.02.2011 T., 2010/11-695 E., 2011/47 K, İstanbul Barosu Dergisi, Cilt 86, Sayı 1, s.323-326

lenmez. Kullanmama, hükümsüzlük kararı verilinceye kadar, tescilden doğan hakları zedelemeyiz.”⁶ Kullanma zorunluluğu için belirlenen bekleme süresi KHK m. 14’e göre beş yıldır. Ancak bu sürenin dolmasından sonra kullanma zorunluluğuna uyulup uyulmadığı iddia edilebilecektir. Bu süre içerisinde ise her halde sahibi lehine koruma mutlaklıdır.⁷ Markanın kullanılmamasının yaptırımını markanın korunmaması değil, markanın iptalidir.⁸

556 sayılı KHK’da bu zorunluluğun aranmasının nedeni, marka hakkının sağladığı inhisari yetkililerdir.⁹ Zira bu çerçevede marka hakkı sahibi marka olarak tescil edilen işaretin başkalarınınca kullanılmasını yasaklama gibi olağanüstü yetkilere sahip olmaktadır. Bir başka deyişle, marka olarak tescil edilen işaret, tescil ettiren kişinin tekeline tahsis edilmekte, topluma kapatılmaktadır. Bu yüzden markanın, tescilden sonra sahibince gerçekten kullanıldığıнын denetlenmesinde yarar vardır. Zira kullanma zorunluluğu aranmaması halinde, marka sicili gözlerden uzak, kimsenin dokunmadığı ve belki de hiçbir zaman kullanılmayacak işaretlerin deposu haline gelebilecektir.¹⁰ Bundan başka, marka sahibi, elde edeceği bir takım koruma ve ihtiyat amaçlı markalarla ya markasına benzer tüm işaretleri adına tahsis ettirebilecek ya da tescil ettirdiği markanın ilgili olduğu mal veya hizmetlerin kapsamını genişleterek mevcut markanın başkalarınınca kullanılmasını olanaksız hale getirebilecektir. İşte bu sakıncaların önlenemesinin veya en aza indirgenebilmesinin yolu markanın kullanılması zorunluluğundan geçmektedir. Ayrıca bir başka açıdan bakıldığında, kullanma zorunluluğunun varlığının yararı, markanın sahibince işlevine uygun halde kullanılabilmesinin sağlanmasıdır.¹¹ Gerçekten tescil anında markanın önceden fiilen kullanılması yahut kullanmaya ilişkin niyetin varlığı aranmadığından, bu amaca ulaşmada en mantıklı yöntem, markanın tescilden sonraki dönemde fiilen kullanılmasıdır.¹²

⁶ Y. 11. HD. 26.11.2001 T., 2001/6361 E., 2001/9286 K., Hamdi Yasaman, Marka Hukuku, Cilt I, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2004, s.655

⁷ Bilgili, s.30, Meran, s.262

⁸ Meran, s.262

⁹ Tekinalp, s.423

¹⁰ Bilgili, s.30, Y. HGK. 09.02.2011 T., 2010/11-695 E., 2011/47 K, İstanbul Barosu Dergisi, Cilt 86, Sayı 1, s.327

¹¹ Bilgili, s.30

¹² Yasaman, s.628

B. Tescilli Markanın Kullanılmasında Ana Kural

556 sayılı KHK m. 14'te yalnızca markanın kullanılmasından bahsedilmekte, bu kullanımın niteliği ve özellikleri hakkında her hangi bir bilgi verilmemektedir. Yalnızca m 14'e uyulmaması halinde söz konusu olan hükümsüzlük yaptırımına ilişkin, m. 42 fıkra c'de ciddi kullanımdan bahsedilmektedir.¹³

Markanın kullanılması olgusunu, marka sahibi tarafından, yurt içinde, markanın tescil edildiği mal veya hizmetlerde, tescil amacına yönelik, süreklilik arz eden, ciddi, aktif ve markaya özgü kullanma fiilleri belirler.¹⁴Nitekim Yargıtay Kararlarında da markanın kullanılması olgusu belirlenirken, bu hususlar irdelenmiştir. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin konu ile ilgili bir kararında markanın kullanılması olgusu "KHK m. 14'e göre marka sahibi, tescilli markasını kural olarak yurt içinde veya ihracatta, kendisi veya izin verdiği 3. şahıs eliyle, markanın tescil edildiği mal ve hizmetler için işlevlerine uygun, ciddi, ekonomik şekilde kullanılmalı ve markanın kullanılmasına kesintisiz beş yıl ara vermemelidir." şeklinde ifade edilmiştir.¹⁵

a. Markanın Marka Sahibi Tarafından veya Marka Sahibinin İzni İle Kullanılması

Tescilli markanın kullanılmasından söz edebilmek için kural, söz konusu markanın bizzat marka sahibi tarafından kullanılmasıdır. Ancak bu kural, 556 sayılı KHK m. 14 fıkra 2'nin c bendinde yer alan hükümlerle yumuşatılmıştır. Buna göre, marka sahibinin marka hakkı üzerinde tasarruf yetkisine dayanarak verdiği hak ve yetkiye istinaden, markanın üçüncü kişi tarafından kullanılması ile de markanın kullanılması zorunluluğu yerine getirilmiş olacaktır.¹⁶

Ancak, markanın üçüncü kişi tarafından kullanılması, sicilde kayıtlı mallar için, ciddi ve marka hukukuna uygun olmalıdır.¹⁷

¹³ Yasaman, s.630

¹⁴ Burcu Kahveci, "Tescilli Markanın Kullanılma Yükümlülüğü", Başkent Üniversitesi SBE, Ankara 2008 (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), s.59

¹⁵ Y. 11. HD. 09.04.2001 T., 2001/844 E., 2001/3429 K., Meran, s.274

¹⁶ Dirikkan, s.236; Kahveci, s.59

¹⁷ Tekinalp, s.423; Dirikkan, s.257, Meran, s.273

b. Markanın Yurt İçinde Kullanılması

556 sayılı KHK m. 14'de her ne kadar markanın Türkiye sınırları içinde kullanılmasından söz edilmese de gerek tescille kazanılan marka hakkının niteliği gerekse de KHK m. 14 fıkra 2'nin b bendindeki markanın yalnız ihracat amacıyla mal ya da ambalajlarında bulundurulmasının kullanma sayılacağı yönündeki hüküm gereğince kural olarak markanın yurt içinde kullanılması gerekmektedir.¹⁸ Bunun bir diğer nedeni de 556 sayılı KHK ile getirilen düzenlemelerin yurt içinde uygulanacağı ilkesi yani ülkesellik prensibidir.¹⁹

Ancak buradan markanın bütün ülke çapında kullanılmasının zorunlu olduğu sonucu çıkarılamaz. Kullanım olgusunun özelliklerine göre, ciddi kullanım kabul edilebildiği sürece, ülkenin sadece sınırlı bir bölgesinde kullanımda yeterli sayılabilir.²⁰

c. Markanın Ciddi Biçimde Kullanılması

556 sayılı KHK m. 14'de kullanmanın niteliğine değinilmemekte fakat m.42 fıkra 1'de ciddi kullanma ibaresi geçmektedir. KHK m. 42'nin lafzından, kullanımın ciddi anlamda yani markanın kendinden beklenen fonksiyonları gerçekleştirecek şekilde yapılmasının gerektiği anlaşılmaktadır.²¹ Üye Devletlerin Markalara İlişkin Mevzuatlarının Yaklaştırılması Hakkında 22 Ekim 2008 tarihli ve 2008/95 AT sayılı 9/104 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi m.10'da markanın kullanımına ilişkin olarak "markanın tescili izleyen beş yıl içinde sahibi tarafından tescil edildiği mal ve hizmetlere ilişkin olarak üye devlette ciddi kullanıma sokulmamasından" bahsedilmektedir.²²

KHK m. 14 fıkra 2'de markayı kullanma kabul edilen durumlar da gözetilerek markanın ciddi biçimde kullanılması "markanın işlevine uygun tarzda yarar elde edecek biçimde, malın piyasada tanınmasını ve diğer mal veya hizmetlerden ayırt edilmesini sağlayacak tarz ve yo-

¹⁸ Dirikkan, s.245; Meran, s.263

¹⁹ Kahveci, s.68

²⁰ Dirikkan, s.245-246;

²¹ Kahveci, s.66, N. Berkay Kırıcı, "Markanın Hükümsüzlüğü", *TBB Dergisi*, Sayı 66, 2006, s.303

²² Dirikkan, s.242

ğunlukta, piyasaya hitap eden ve etkileyen yerlerde kullanılması" olarak tanımlanabilir. Markanın iptal yaptırımından kurtulmak amacıyla birkaç kez malın veya ambalajın üzerine konulması ya da hizmetle ilişkilendirilmesi görünüşte kullanım olarak değerlendirilebilir.²³

Markanın kullanılmasının ciddi olup olmaması objektif kriterlere göre belirlenir. Kural olarak, markanın önemsiz sayılabilecek miktardaki ürünler için sembolik veya geçici kullanımı ciddi kullanım için yeterli değildir. ²⁴Markayı taşıyan ürünlerin, sembolik olarak ihracı veya ithali ile markanın sadece broşürlerde kullanılması arasında bu anlamda bir fark yoktur.²⁵

Markayı, marka sahibi ile birlikte onun kontrolü altında üçüncü bir kişi de kullanıyorsa ikisinin de markayı kullanmaya ilişkin eylemleri objektif kriterler içinde değerlendirmeye tabi tutulmalıdır.²⁶

d. Markanın Koruma Alanına Giren Mal ve Hizmetler İçin Kullanılması

556 sayılı KHK, mal veya hizmete ilişkin korumanın sınırları hususunda sınıf sistemini benimsemiştir. Bir marka tescil edilirken, bu markanın hangi mal veya hizmet sınıfı için kullanılacağı ve korunaacağı marka başvurusunda belirtilir ve tescil sadece bu sınıfa ilişkin olarak yapılır. Böylece tescilli marka sahibi ile marka başvurusu sahibi markalarının korunmasını bu sınıfa ilişkin olarak (tanınmış markalar hariç) talep edebilir. Dolayısıyla markanın koruma alanına giren mal ve hizmetler dışında bir başkası tarafından tescil edilip kullanılabilir.²⁷

Marka, marka sahibi tarafından birden çok sınıf için tescil ettirilmiş olabilir. Bu duruma markanın kullanılması zorunluluğu kapsamında, marka, hangi sınıf veya sınıflar için tescil ettirilmişse o sınıf veya sınıflardaki mallar veya hizmetler için kullanılmalıdır.²⁸

²³ Tekinalp, s.422

²⁴ Dirikkan, s.244

²⁵ Hayrettin Çağlar, Marka Hukuku Temel Esaslar, Adalet Yayınevi, Ankara 2013, s.94

²⁶ Dirikkan, s.245

²⁷ Kahveci, s.63

²⁸ Kahveci, s.64

Tescilli markayı kullanmama, markanın hiç kullanılmaması şeklinde gerçekleşebileceği gibi tescil edildiği sınıflardaki bazı mal ve hizmetler için kullanılmaması şeklinde de gerçekleşebilir.²⁹

Markanın tescil edildiği mal veya hizmetlerden sadece bir kısmı için kullanılması diğerleri için de kullanım zorunluluğunun gerçekleştiği anlamına gelmez. Dolayısıyla markanın sicilde kayıtlı mal veya hizmetlerden bir kısmı için kullanılmaması halinde sadece bu mal veya hizmetler için hükümsüzlüğüne karar verilebilir.³⁰

Üzerinde durulması gereken bir diğer konu da tescilli markanın tescilli olduğu mal veya hizmetlerle benzer olan mal veya hizmetler bakımından kullanımının yeterli olup olmadığı sorunudur.³¹ Ancak tescilli bir marka ile aynı veya benzer bir işareti benzer mal veya hizmetler için tescil etmezken, tescilli bir markanın fiilen kullanıldığı mal veya hizmetlerle benzer olan mal veya hizmetler açısından kullanmaya dayalı olarak hükümsüzlük kararı vermek, marka hukukunun temel ilkeleriyle bağdaşmaz.³²

e. Markasal Kullanım

Markadan beklenen temel gaye bir işletmenin mal veya hizmetlerinin bir diğerinden ayırt edilmesini sağlamasıdır. Marka sayesinde herhangi bir mal veya hizmetin muhatabı olan tüketici, edindiği mal veya hizmetle tescilli işaret arasında bağlantı kurabilir. Markanın kullanılması tüketici nezdinde bu bağlantıyı kurabilmeye elverişli olmalıdır. Bu ise, ilgili malla doğrudan doğruya bağlantı gösteren, işleve uygun, marka hukukuna özgü, markasal kullanımın gerçekleştirilmesi ile olur.³³

Markasal kullanım, bir ticaret markasının ticari dolaşıma sunulan malların veya ambalajların üzerine konulması veya hizmet markasının, hizmetlerin sunulmasında kullanılması anlamına

²⁹ Tekinalp, s.424

³⁰ Fatma Gözlükaya, "556 Sayılı KHK Kapsamında Markanın Hükümsüzlüğü", Ankara Üniversitesi SBE, Ankara 2003, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), s.71

³¹ Çağlar, Marka..., s.94,

³² Çağlar, Marka..., s.95

³³ Dirikkan, s.236

gelmektedir.³⁴Markanın, malın kendisinin veya ambalajının üzerine konulması halinde, işleve uygun kullanım bulunduğu, kural olarak, kabul edilir.³⁵ Fakat 556 sayılı KHK sisteminde, markanın mal veya ambalaj üzerine mutlak surette konulma zorunluluğu yoktur. Bu nedenle tüketici nezdinde, marka ile mal veya hizmet arasında fiziki bağlantı yaratılması sonucunu doğuran kullanımlar da KHK m. 14'e uygun sayılmalıdır.³⁶

Markanın tescil edildiği mal veya hizmetleri diğer mal veya hizmetlerden ayırt etme fonksiyonu, markanın piyasada kullanılmasını gerektirir; dolayısıyla markanın depoya alınan ya da üretici firmanın yavru ortaklığına teslim olunan mallar üzerinde kullanılmış olması, 556 sayılı KHK m.14 anlamında kullanmanın başladığını göstermez.³⁷ Aynı şekilde firmaların markalarını, tek başına kataloglarda, faturalarda, iş evraklarında, reklamlarda, promosyon ürünlerinde kullanılması da markasal kullanım olarak değerlendirilmez.³⁸

556 sayılı KHK sisteminde, markanın "marka gibi" kullanılması hali düzenlendiğinden, tescilli markanın fiilen ve yalnızca ticaret unvanının ayırıcı unsuru ya da işletme adı olarak kullanılması markasal kullanım olarak değerlendirilmez.³⁹

f. Markanın Kullanımına Beş Yıldan Fazla Ara Verilmemesi

Tescilden sonra beş yıl kesintisiz olarak kullanılmamış bir marka iptal edilebilir. Ancak, kullanıma beş yıllık süre içinde ne zaman başlandığının önemi yoktur. Hatta markanın kullanılmasına KHK m. 42 fıkra 1 c bendi uyarınca hükümsüzlük davası açılmadığı sürece beş yılın dolmasından sonra da başlanabilir. Markanın tescilden sonra kullanılmakla birlikte, kullanımına beş yıl süreyle kesintisiz ara verilmesi durumunda yine iptali gündeme gelebilir. Ancak bu durumda beş yıllık sürenin başlangıcı kesintisiz kullanılmamanın başladığı tarihtir. Markanın kullanımına zaman zaman ara verilmesi durumunda

³⁴ Kahveci, s.60

³⁵ Dirikkan, s.236, Yasaman, s.633

³⁶ Yasaman, s.633

³⁷ Kahveci, s.61

³⁸ Kahveci, s.61

³⁹ Yasaman, s.634

ise, bu süreler birbirine eklenmez. Fakat arada gerçekleşen kullanma fiillerinin ciddi olması gerekir.⁴⁰

C. Markanın Kullanılmamasının Haklı Nedenleri

556 sayılı KHK m. 14 fıkra 1'e göre markanın tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde haklı bir neden olmadan kullanılmaması halinde marka iptal edilir.

Bu anlamda haklı neden yetkili makamlarca alınan önlemler sonucu üretim yapılamaması, ilgili malın satışa sunulması için gerekli iznin verilmemesi gibi marka sahibinin etki alanı dışında kalan olaylardır.⁴¹

Markayla ilgili mal ve hizmetlere uygulanan ithalat kısıtlamaları gibi engeller de marka sahibinin iradesi dışında bir kullanmama sebebi oluşturduğundan markanın kullanılmaması bakımından haklı neden oluştururlar. Zira bu tür kısıtlamalar marka sahibinin mallarının veya hizmetlerinin ihracını veya ithalini engeller.⁴²

Savaş, doğal afet gibi zorlayıcı nedenler bu kapsamda ele alınabilirken marka sahibinin mali durumunun bozulması, işletme sahibinin iş göremez duruma düşmesi, haklı neden olarak sayılmaz. Çünkü bunlar birer temsilci veya vekil atanması ile aşılabilecek niteliktedir.⁴³

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi konu ile ilgili bir kararında şöyle karar vermiştir, "Müflis şirketin yönetim kurulu, genel kurulu veya iflas idaresinin, şirket malvarlığına dahil olan markayı, şirketin bizzat kullanması mümkün olmasa dahi, üçüncü kişilere kullanılabilemesi mümkün iken, bu yollara başvurmuyup, şirketin iflas ettiğinden bahisle iflas olgusunun, KHK m. 14'te belirtilen haklı nedenlerden olduğunu ileri sürmesi mümkün değildir."⁴⁴Yine Yargıtay 11. Hukuk Dairesi başka

⁴⁰ Dirikkan, s.247; Meran, s.264

⁴¹ Dirikkan, s.259, Sami Karahan, "Marka Hukukunda Hükümsüzlük Davaları", MIMOZA Yayınları, Konya, s.130

⁴² Osman Şanal, "Markalarda Hükümsüzlük Davaları", Adalet Yayınevi, Ankara 2006, s.177, Karahan, s.130

⁴³ Şanal, s.177; Meran, s.265

⁴⁴ Y. 11. HD. 09.04.2001 T., 2001/844 E., 2001/3429 K., Yasaman, s.657

bir kararında da, "Ticaretin terki olgusu, markanın kullanılmadığına işaret eder. Markanın sahibinin fabrikasının bulunduğu taşınmazın istimlak edilmesi, markanın kullanılmaması bakımından haklı neden teşkil etmez." şeklinde karar vermiştir.

Markanın, marka sahibinin izni ile üçüncü kişi tarafından kullanılmasından da marka sahibi sorumludur. Bu durumda marka, sahibinin kullanımında olsaydı aynı nedenler haklı sayılır mıydı değerlendirilmesi yapılmaz ancak marka sahibinin sözü edilen engelleri kaldırma imkanı varken kaldırmaması durumunda haklı nedenin varlığından söz edilemez.⁴⁵ Dolayısıyla, inhisari lisans sözleşmelerinde, lisans alanın markayı kullanmaması haklı neden kabul edilemez. Zira markayı kullanmama nedeniyle markanın hükümsüzlüğüne gidilebilmesi lisans veren tarafından lisans sözleşmesinin tek taraflı feshi, için haklı bir gerekçe oluşturmaktadır. Bu durumda marka sahibinin lisans sözleşmesini feshederek markayı kendisinin ya da yeni bir lisans sözleşmesi ile üçüncü kişilerin kullanımına açması her zaman mümkündür.⁴⁶

Haklı nedenin sona ermesinden itibaren beş yıl içinde markanın kullanılmasına başlanmalıdır. Aksi halde, haklı nedenin sona erdiği tarihten itibaren beş yıl geçtikten sonra marka iptal edilebilir.⁴⁷

D. Kullanma Kabul Edilen Durumlar

Markanın esasen tescil edildiği şekilde kullanılması gerekmektedir. Ancak markanın tescil edildiği şekilde kullanılmamakla birlikte, bu şekilde kullanıldığı kabul edildiği durumlar, KHK m. 14' te sınırlayıcı şekilde sayılmıştır. Maddede yer verilen "kullanma sayılan haller" deki durumlardan biri yerine getirildiği takdirde⁵⁵⁶ sayılı KHK anlamında marka kullanılmış sayılacak ve kullanma zorunluluğu yerine getirilmiş olacaktır.⁴⁸

⁴⁵ Gözlükaya, s.61

⁴⁶ Dirikkan, s.260-261

⁴⁷ Dirikkan, s.262

⁴⁸ Kahveci, s.68; Meran, s.272

a. Tescilli Markanın Ayırt Edici Karakterini Değiştirmeden Farklı Unsurlarla Kullanılması

556 sayılı KHK m.14 fıkra 2 a bendine göre, markanın ayırt edici karakteri değiştirilmeden farklı unsurlarla kullanılması da markayı kullanma olarak kabul edilecektir.

Böyle bir hükme yer verilmesinin amacı; marka sahibinin gelecekte markasını çeşitli hallerde işletebilmesi ve rakiplerin benzer markaları tescil ettirmelerini engelleyebilmesini sağlamak olarak ifade edilmiştir.⁴⁹ Bu şekilde bir düzenlemeye gidilmiş olması eski birçok marka sahibinin, markalarını modernize ederek kullanmalarını sağlamakta ve hakkaniyete aykırı durumların oluşumunu önlemektedir.⁵⁰

Ancak ayırt edici karakterin değiştirilip değiştirilmediğini tespit etmek için kesin ve objektif bir ölçüt mevcut değildir.⁵¹ Markanın ayırt edici karakterinin değişmemesi, markayla ilgili çevrelerin, kullanılan yeni işareti, tescilli markanın aynıysa olarak değerlendirip değerlendirmeyeceği kriterine göre belirlenir.⁵²

Markayı oluşturan karakterlerde yapılacak ekleme veya çıkarmalar ya da basit, sıradan bir motifin değiştirilmesi, küçük harfle yazılan bir markanın büyük harfle yazılmış olması gibi markanın ayırt edicilik niteliğini etkilemeyen tip ve şekillerde kullanım durumlarında markanın tescil edildiği şekilde kullanıldığı kabul edilmelidir. Buna karşılık markanın ayırt edicilik özelliğine etkiler tarzda bir işaretin markaya eklenmesi halinde markanın tescil edildiği şekilde kullanıldığı söylenemez.⁵³

b. Markanın Yalnız İhracat Amacıyla Mal ya da Ambalajlarında Kullanılması

556 sayılı KHK m.14 fıkra 2 b bendine göre, markanın yalnız ihracat amacıyla mal ya da ambalajında kullanılması markayı kullanma olarak kabul edilir.

⁴⁹ Kahveci, s.68; Yasaman, s.655

⁵⁰ Çağlar, "Tescilli...", s.11

⁵¹ Çağlar, "Tescilli...", s.13

⁵² Çağlar, "Tescilli...", s.14; Çağlar, Marka..., s.95; Meran, s.272.

⁵³ Meran, s.272

Bu hükümle ülkesellik ilkesinin etkisiyle markanın sadece iç pazara sürülen mallar için kullanılmasının marka hukuku anlamında kullanma sayılacağı, ülke pazarına girmeksizin, ihraç edilen mallar üzerindeki kullanımın önemi bulunmadığı şeklindeki görüş terk edilmiştir.⁵⁴

Bir markanın ihracatta veya sadece belli bir dış pazarda ve yalnızca mal veya ambalajı üzerinde kullanılıp, ilanlarda, iş kırtasiyesinde kullanılmayabilir. Markanın bu şekilde kısıtlı olarak kullanılması, ciddi biçimde kullanılmaması anlamına gelmez. Bu tür ihracat markaları yalnızca belli bir piyasaya hitap ettiğinden, o piyasanın şartlarına uygun mal ve hizmet üreterek düşük kalite ve fiyat uygulamasına gidebilir. Düşük kalite ve fiyat işletmenin esas marka imajına uygun olmasa da marka sahibi, sadece o piyasaya sürülen mallar için kullandığı markasını başka piyasalarda, reklam ve ilanlarında da kullanmayabilir. Bu durumda da markanın tescil edildiği şekilde kullanıldığı kabul edilmelidir.⁵⁵

Ancak burada dikkat edilmesi gereken husus, 556 sayılı KHK m. 14 fıkra 2 b bendinden açıkça anlaşılmasa da, markanın mal veya hizmet ile somut ilişkisinin Türkiye’de kurulmuş olması gerektiğidir. 2008/95 AT sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi m.10 fıkra 1 b bendine göre; ihraç konusu malların, ilgili üye devlette markalanması gerekmektedir. Yani markanın ihraç edilecek mallara veya ambalajına Türkiye içinde konulması ve malın markalı olarak ülkeden çıkarılması gerekmektedir. Türkiye’de üretilip diğer ülkelere ihraç edilen mal, ithal eden ülkede markalanırsa bu koşul gerçekleşmiş sayılmaz. Zira markanın somut kullanımı Türkiye’de başlamış olmaz.⁵⁶

c. Markanın, Marka Sahibinin İzni İle Kullanılması

Marka hakkı, sahibine, birçok ekonomik işlevi bulunan ilişkin olduğu ürünlerle ilgili olarak inhisari haklar ve yetkiler sağlar. Böylece marka hakkı sahibi başkasının markasını kullanmasını yasaklayabileceği gibi, markanın kullanımına izin vererek ekonomik menfaat te-

⁵⁴ Dirikkan, s.255

⁵⁵ Tekinalp, s.423

⁵⁶ Kahveci, s.76; Çağlar, Marka..., s.96

mini yönüne de gidebilir. Başka bir deyişle marka , sahibi, markayı kullanım hakkını başkalarına devredebilir.⁵⁷

556 sayılı KHK m.14 fıkra 2 c bendine göre, markanın marka sahibinin izniyle üçüncü kişilerce kullanılması da marka sahibine ait kullanma yükümlülüğünün yerine getirilmiş olduğunu gösterir.

Üçüncü kişinin kullanımı marka sahibinden izin almak, lisans almak, sınırlı bir ayni hakka bağlı olarak kullanmak şeklinde ortaya çıkabilir. Ortak markalar açısından bir izne de gerek yoktur.⁵⁸

d. Markayı Taşıyan Malın İthalatı

556 sayılı KHK m.14 fıkra 2 d bendine göre markalı malın, marka sahibinin kendisi veya onun izniyle üçüncü kişi tarafından Türkiye'ye ithali de markanın kullanılması sayılır.

Marka Türkiye'de tescil edilmiş olmakla birlikte markayla ilgili mal ve hizmetler Türkiye'de üretilmiyor olabilir. Malın ülke dışında üretilmesi örneğin üretim maliyeti nedeninden kaynaklanıyor olabilir. Ancak, bu markanın tescile uygun kullanımına hanel getirmez. Bu duruma göre ülke dışında üretilip Türkiye'ye ithal edilen mallar ilgili markayı taşıyorsa marka kullanılmış kabul edilir.⁵⁹

Marka hukuku anlamında kullanım zorunluluğunun yerine getirilmiş sayılabilmesi için ithal edilen malların miktarının ciddi kullanım kriterine uygun kapsamda olması gerekmektedir.⁶⁰

Markayı taşıyan malın ithal edilmesi ancak piyasaya sürülmemesi durumunda da yine markanın kullanıldığının kabulü gerekmektedir.⁶¹

E. Markanın Kullanılmamasının Yaptırımı

a. Bekleme Süresi

556 sayılı KHK m.42 fıkra 1 c bendine göre, m. 14'teki kullanım zorunluluğuna uyulmaması halinde mahkemece markanın hüküm-

⁵⁷ Kahveci, s.77

⁵⁸ Çağlar, Marka..., s.96

⁵⁹ Bilgili, s.35

⁶⁰ Kahveci, s.81

⁶¹ Çağlar, Marka..., s.97

süzlüğüne karar verilecektir. KHK m. 14 fıkra 1'deki "tescil tarihinden itibaren beş yıllık süre" ifadesinde tescil tarihi ile kastedilen, marka tescil belgesinin verildiği tarihtir.⁶²Zira marka tescil başvurusunda bulunan kimse marka hakkını başvurusuna karşı yöneltilen itirazlar neticelendikten veya itiraz yok ise en erken itiraza ilişkin sürelerin dolmasından sonra kullanabilecektir. Özellikle marka tescil başvurusuna itiraz edilirse bu sürenin ne kadar olacağı baştan belli olmadığından, marka sahibinin hak kaybına yol açılmaması bakımından, tescil tarihi ile ifade edilmek istenenin marka tescil belgesinin verildiği tarih olduğunun kabulü isabetli görünmektedir. Markayı kullanma zorunluluğu tescil belgesi verildikten sonra doğmakta, bu tarihten önce kullanma zorunluluğu bulunmamaktadır.⁶³

Marka sahibi kural olarak markasını aralıksız kullanmalıdır. Diğer yandan, bu ilkenin çok sıkı biçimde uygulanmayan adil olmayan sonuçlara yol açabilir. Zira marka sahibi, hiç ara vermeden markasını kullanmaya zorlanamaz. Marka sahibinin markasını aralıksız kullanmasından çok, kullanıma mevzuatta öngörülen hoşgörü süresinden fazla ara vermemesi gerekmektedir. Türk marka mevzuatında hoşgörü süresi beş yıldır. Buna göre, tescille beraber doğan marka hakkının devamı için, markanın tescilden itibaren beş yıl içinde kullanılması veya kullanım başlamışsa bu kullanıma beş yıldan fazla ara verilmesi gerekmektedir.⁶⁴

Marka ara ara kullanılmışsa, aradaki geçen kullanılmaya süreler birleştirilmez.⁶⁵ Yani marka kullanılmaya başlanmakla kullanmama nedeniyle işlemeye başlayan beş yıllık süre kesilir. Fakat şüphesiz aradaki kullanımın ciddi bir kullanım olması gerekir. Süreyi kesmek niyetiyle yapılan kullanımlar dikkate alınmaz ve marka hükümsüz hale gelir.⁶⁶

Marka tescilinin yenilenmesi, yeni bir beş yıllık sürenin işlemesine sebebiyet vermez. Bunun gibi, markanın külli veya cüz'i haleflere geçişi de yeni bir beş yıllık sürenin işlemesini sağlamaz.⁶⁷

⁶² Karahan, s.130

⁶³ Bilgili, s.36

⁶⁴ Kahveci, s.96

⁶⁵ Dirikkan, s.247

⁶⁶ Kahveci, s.96

⁶⁷ Yasaman, s.648

Markanın tescil tarihinden itibaren beş yıllık süre dolmadan dava açılması halinde, dava şartı yerine gelmediği için dava reddedilmiştir. Ancak dava sırasında beş yıllık süre dolmuşsa usul ekonomisi bakımından dava reddedilmemeli ve esastan karara bağlanmalıdır.⁶⁸

Beş yılın dolması ile davanın açıldığı tarih arasında ciddi biçimde kullanma durumu gerçekleşirse, önceki döneme ilişkin kullanmama artık hükümsüzlük nedeni sayılmaz. Ciddi kullanmanın ne kadar devam etmesi gerektiği belli değildir ve kural olarak kısa veya uzun ciddi olmak şartıyla kullanımın varlığı halinde önceki döneme ilişkin kullanmama hali hükümsüzlük nedeni olmaktan çıkmış sayılmalıdır. Şöyle ki dava açılacağı düşünülerek kullanma gerçekleşmiş ise, mahkeme, davanın açılmasından önceki üç ay içerisinde gerçekleşen kullanmayı dikkate almayacaktır.⁶⁹

b. Hükümsüzlük Davası

Markanın hükümsüzlüğünü, ilgili mahkemeden, zarar gören kişiler, Cumhuriyet Savcıları veya ilgili resmi makamlar isteyebilir.

Hükümsüzlük davası açan kişinin iptali istenen markayı kullanma amacı taşıması şart değildir. Markayı, ticaret unvanının veya işletme adının bir parçası olarak kullanan veya kullanmak isteyen kişi de bu davayı açabilir.⁷⁰

Hükümsüzlük davalarında görevli mahkeme ihtisas mahkemele-ri, yetkili mahkeme davacının ikametgâhının olduğu yerdeki mahkemedir. Davacının Türkiye’de ikamet etmemesi halinde, yetkili mahkeme sicilde kayıtlı vekilin iş yerinin bulunduğu yerdeki ve eğer vekillik kaydı silinmiş ise, Enstitünün merkezinin bulunduğu yerdeki mahkemedir.⁷¹

556 sayılı KHK’da hükümsüzlük davasının açılması için ne hak düşürücü süre, ne de bir zamanaşımı süresi öngörülmemiştir.

⁶⁸ Karahan, s.128

⁶⁹ Karahan, s.128

⁷⁰ Karahan, s.130

⁷¹ Meran, s.322

Markanın kullanılmadığını veya beş yıllık süre için ara verilmiş olduğunu, hükümsüzlük davasını açan ispatlamalıdır. Bu iddiasını gazete ilanları, televizyon reklamları, fotoğraflar, kataloglar, fiyat listeleri, etiketler, ambalajlar ile ortaya koyabilir. Ancak olumsuz ispatlamak güç ve hatta bazen imkansız olduğundan, bu konuda esnek davranılmalı ve markanın kullanılmadığı hususunda hakimde ciddi kuşkular uyandırılması yeterli sayılmalıdır. Bu durumda delil gösterme yükümü karşı tarafa geçeceğinden, marka sahibi markasını ciddi anlamda kullandığını gösteren delilleri ibraz etmelidir.⁷²

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi konu ile ilgili bir kararında şöyle karar vermiştir, “Markanın kullanılmadığı iddiası ile ilgili olarak, marka sahibinin ticari defter ve faturaları üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırılmalı; KHK m. 14’te belirtilen kullanma biçimlerinin gerçekleşip gerçekleşmediği belirlenmeli ve markanın hükümsüzlüğüne buna göre karar verilmelidir.”⁷³

KAYNAKÇA

- Kahveci Burcu, “Tescilli Markanın Kullanılma Yükümlülüğü”, Başkent Üniversitesi SBE, Ankara 2008 (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi)
- Bilgili Fatih, “Yargıtay Kararları Uygulamasında 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında KHK’ya Göre Tescilli Markanın Kullanılması Zorunluluğu”, *TBB Dergisi*, Sayı 74, 2008
- Gözlükaya Fatma, “556 Sayılı KHK Kapsamında Markanın Hükümsüzlüğü”, Ankara Üniversitesi SBE, Ankara 2003, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi)
- Yasaman Hamdi, *Marka Hukuku*, Cilt I, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2004
- Dirikkan Hanife, “Tescilli Markayı Kullanma Külfeti”, Prof. Dr. Oğuz İmregün’e Armağan, Vedat Kitapçılık, İstanbul 1998
- Çağlar Hayrettin, *Marka Hukuku Temel Esaslar*, Adalet Yayınevi, Ankara 2013
- Çağlar Hayrettin, “Tescilli Markanın Farklı Şekilde Kullanılması”, *Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi*, Sayı 2, 2007

⁷² Dirikkan, s.129

⁷³ Y. 11. HD. 19.10.2000 T., 2000/7005 E., 2000/7974 K., Yasaman, s.663

Kırcı N. Berkay, "Markanın Hükümsüzlüğü", *TBB Dergisi*, Sayı 66

Meran Necati, *Marka Hakları ve Korunması*, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2008

Şanal Osman, "Markalarda Hükümsüzlük Davaları", *Adalet Yayınevi*, Ankara 2006

Karahan Sami, "Marka Hukukunda Hükümsüzlük Davaları", *Mimoza Yayınları*,
Konya

Tekinalp Ünal, *Fikri Mülkiyet Hukuku*, Vedat Yayıncılık, İstanbul, 2012